

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.11.2025 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Коррзащита», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807552, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «  » с приоритетом от 20.08.2020 произведена 16.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) на основании заявки № 2020744990 на имя Общества с ограниченной ответственностью Завод «КРАСКИ НИПОЛ», г. Челябинск (далее – правообладатель), в отношении товаров 02 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) с указанием слова «PAINTS» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, о чем выдано свидетельство № 807552.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству № 807552 как несоответствующему пункту 6 статьи 1483 Кодекса (требования конкретизированы 27.04.2026).

В возражении, а также в дополнениях к нему, поступивших 11.11.2025, 03.03.2026, 07.04.2026, лицо, подавшее возражение, представило следующую правовую позицию:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 807552 является сходным до степени смешения с товарными знаками «УНИПОЛ» и «УНИПОЛ» по свидетельствам № 263963 (приоритет от 20.02.2003) и № 520063 (приоритет от 14.06.2013), принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- заинтересованность в подаче возражения обусловлена тем, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает исключительные права обратившегося с возражением лица;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, объединенных доминирующим словесным элементом «УНИПОЛ», которые имеют более ранний приоритет и зарегистрированы в отношении товаров 02 класса МКТУ;

- под товарными знаками «УНИПОЛ» производятся антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные материалы более 17 лет; продукция используется на крупнейших объектах ведущих отечественных компаний, в том числе в нефтегазовой, металлургической и транспортной отраслях;

- в настоящее время производителем лакокрасочных материалов под товарным знаком «УНИПОЛ» является АО «НПК «КоррЗащита» на основании лицензионного договора, зарегистрированного в установленном порядке;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой серию, объединенную единым доминирующим словесным элементом «УНИПОЛ», который является сильным и оригинальным, не носит описательного характера, лежит в основе серии знаков лица, подавшего возражение, и выполняет основную индивидуализирующую функцию;

- в оспариваемом товарном знаке доминирующим и сильным элементом является словесный элемент «NIPOL» (читается как [НИПОЛ]), который выполнен крупным жирным шрифтом заглавными буквами, расположен в верхней строке, с него начинается прочтение знака, и именно он оказывает большее впечатление на потребителя и несет основную индивидуализирующую функцию; неохраняемый элемент «PAINTS» является слабым, выполняет поясняющую роль, характеризует назначение товаров и не меняет индивидуализирующую нагрузку, приходящуюся на элемент «NIPOL»;

- изобразительные элементы оспариваемого товарного знака в виде геометрических фигур не обладают выразительностью, не имеют семантического значения, не способны вызвать стойкие ассоциативные связи, их размер незначителен, они не формируют качественно новое единое восприятие обозначения и не оказывают существенного влияния на формирование общего впечатления;

- по фонетическому критерию сходства словесные элементы «NIPOL» ([НИПОЛ]) и «УНИПОЛ» являются сходными: в них совпадают пять звуков из шести, расположенных в одинаковой последовательности (Н, И, П, О, Л / N, I, P, O, L), а начальная буква «У» в противопоставленных товарных знаках является безударной и редуцируется;

- словарно-справочные источники не фиксируют лексических значений у слов «NIPOL» и «УНИПОЛ», при этом словесные элементы выполнены стандартным шрифтом без визуальных особенностей, влияющих на запоминание;

- в условиях профессионального рынка, где выбор продукции происходит на основе документации (в которой указывается только словесное обозначение без графических элементов), визуальные отличия не имеют существенного значения, а использование стандартного шрифта усиливает сходство обозначений;

- противопоставленные товары 02 класса МКТУ (краски, вещества красящие и средства защитные от коррозии) и товары 02 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются полностью совпадающими либо однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют общее назначение, одинаковую сферу применения, совпадающий круг потребителей и каналы реализации;

- потребители продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя совпадают: на сайтах сторон спора указаны одни и те же крупные компании в качестве потребителей или партнеров; продукция предназначена для защиты трубопроводов, опор, мостов, металлических, бетонных и железобетонных конструкций; на электронной торговой площадке свою продукцию предлагают как лицо, подавшее возражение, так и правообладатель;

- выбор лакокрасочной продукции происходит на основе документации (сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации, протоколы испытаний, коммерческие предложения, тендерная документация), в которой указываются только словесные обозначения («УНИПОЛ» либо «НИПОЛ») без графических элементов;

- факт наличия серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «УНИПОЛ», усиливает вероятность смешения, поскольку оспариваемый товарный знак может быть воспринят как продолжение этой серии;

- на сайтах с предложениями к продаже товаров правообладателя отсутствует информация о производителе, сведения о владельцах доменных имен скрыты, а в Госреестре нет данных о лицензионных договорах;

- также на этих сайтах указано местоположение производителя товаров под товарным знаком «УНИПОЛ» (АО «НПК «КоррЗащита»), что является намеренным действием, усиливающим вероятность смешения и не свидетельствующим о добросовестности;

- лицо, подавшее возражение, регулярно получает устные запросы об отношении к нему красок «НИПОЛ», а в 2025 году получен письменный запрос, что подтверждает реальное восприятие оспариваемого товарного знака как продолжения серии противопоставленных товарных знаков;

- возражение подано в пределах установленного срока и является добросовестной реализацией прав, предусмотренных законодательством;

- учитывая широкую известность и интенсивность использования товарных знаков «УНИПОЛ», правообладатель не мог не знать о них на момент подачи заявки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807552 недействительным в отношении всех товаров 02 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Публикация сведений в отношении товарных знаков по свидетельствам №№263963, 520063, 807552.
2. Скриншоты страниц поискового запроса сходных обозначений.
3. Фотографии продукции (тары, упаковки).
4. Свидетельства о государственной регистрации продукции, 2013-2016 гг.
5. Удостоверения о соответствии и заключения по результатам испытаний, 2009, 2012-2019, 2021-2022 гг.
6. Каталог «УНИПОЛ» (объекты применения).
7. Публикации с упоминанием продукции, 2008, 2013, 2014, 2018, 2023 гг.
8. Дипломы, благодарности, отзывы покупателей, 2008-2011, 2013, 2015-2020.
9. Выдержки из «Руководящего документа по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений» (2018 г.), приказа АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (2020 г.) и документов иных лиц о включении продукции «УНИПОЛ» в списки допустимых к применению.
10. Скриншоты страниц с сайта лицензиата лица, подавшего возражение, в том числе архивных копий страниц.
11. Распечатка сведений о доменном имени korrzashita.ru.
12. Публикация в отношении АО «НПК «КоррЗащита».
13. Скриншоты страниц сайтов www.nipol.ru, www.nikart74.ru, <https://www.korrzashita.ru/>.
14. Скриншоты страниц сайта электронной торговой площадки с предложением продукции правообладателем, лицом, подавшим возражение.
15. Документы, касающиеся продукции ООО Завод «КРАСКИ НИПОЛ».

16. Скриншоты публикаций в сети Интернет с использованием слов «краски», «УНИПОЛ».

17. Данные о регистрации доменных имен nipol.ru, nikart74.ru, color-chtz.ru.

18. Скриншоты страниц сайтов www.nipol.ru, www.nikart74.ru, <https://color-chtz.ru/>.

19. Публикации из сети Интернет.

20. Скриншот письма с запросом о красках «НИПОЛ».

21. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №№590941, 335211, 387468, 1103338, 925832, 295253, 1050660, 796669, 475269, 605439, 994774, 655207, 973616, 547333, 913095.

22. Копия письма от 21.03.2016 № 156 о запросе ООО «Никарт-сервис» (Челябинск) согласия на регистрацию комбинированного товарного знака «НИПОЛ» с приложением проекта согласия.

Правообладатель ознакомился с позицией лица, подавшего возражение, и в корреспонденциях, поступивших 23.01.2026, 23.04.2026, 29.05.2026, представил следующие доводы:

- несмотря на наличие отдельных совпадающих букв / звуков («...НИПОЛ»), товарные знаки в целом не являются сходными;

- оценка сходства должна проводиться с точки зрения обычного потребителя соответствующих товаров, сравнение не сводится к механическому разбору по буквам, а проверяется, какие элементы являются доминирующими, как обозначение запоминается в целом и какой образ остается у потребителя;

- в случае с товарными знаками лица, подавшего возражение, потребитель воспринимает цельный словесный товарный знак «УНИПОЛ», а в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 807552 потребитель воспринимает комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «NIPOL» соединен с уточняющим элементом «PAINTS» и поддержан изобразительными элементами (цветовые плашки), создающими иное композиционное и визуальное впечатление;

- с точки зрения фонетики существенное значение имеет начальная часть слова и ритмико-слоговая структура: дополнительный начальный звук и слог «у-» отличает товарные знаки лица, подавшего возражение, при их восприятии;

- для коротких слов начальный элемент обычно является одним из наиболее заметных в слуховом восприятии, поскольку именно он определяет узнавание и различение;

- элемент «PAINTS» в устной коммуникации произносится совместно с основным элементом («NIPOL paints», «краски NIPOL»), усиливая восприятие товарного знака по свидетельству № 807552 как словосочетания;

- общее визуальное впечатление от оспариваемого товарного знака существенно иное за счет дополнительного слова и графики;

- семантически элемент «УНИ-» в русском языке часто ассоциируется с универсальностью, унификацией, универсальным решением; элемент «NIPOL/НИПОЛ» таких устойчивых ассоциаций не формирует, а элемент «PAINTS» прямо указывает на сферу лакокрасочных материалов;

- товары 02 класса МКТУ во многих сегментах приобретаются не импульсно, а в рамках профессионального выбора: через снабженческие службы, тендерные процедуры, по техническим требованиям, спецификациям, паспортам качества, условиям поставки, гарантийным обязательствам, совместимости систем покрытия и технологическим регламентам; в таких условиях потребителем является профессиональный покупатель (инженер, технолог, специалист по покрытию, снабженец, подрядчик), который действует с повышенной степенью внимательности, оценивает товар и поставщика по совокупности идентификаторов (производитель, реквизиты, артикулы, серия продукта, техдокументация, сайт, контакты), а не по отдельному совпадающему фрагменту в словесном элементе;

- оспариваемый товарный знак имеет целостный фирменный стиль, в связи с чем идентификация источника происхождения обеспечивается не только словесным элементом, но и визуальной композицией, а также сведениями о правообладателе;

- фактическое использование товарного знака № 807552, продемонстрированное упаковкой продукции, презентационными материалами,

информацией об участии правообладателя в отраслевых выставках («Дорога 2024», «KAZTRAFFIC-2025»), благодарственными письмами и иными документами, свидетельствует о самостоятельном создании и развитии товарных знаков, а не попытке паразитирования на чужой репутации;

- на имя правообладателя зарегистрирован также товарный знак в виде изобразительного элемента (товарный знак «» по свидетельству № 1111740), что также подтверждает развитие собственного портфеля товарных знаков;

- отсутствие реальных случаев смешения при длительном и открытом использовании товарного знака является значимым обстоятельством, подтверждающим низкую вероятность смешения в гражданском обороте;

- тара и маркировка товаров сторон спора различаются не только товарными знаками, но и цветовыми решениями;

- на протяжении значительного периода никаких претензий, уведомлений или попыток урегулирования спора лицом, подавшим возражение, не предпринималось;

- избирательное оспаривание только трех поздних товарных знаков из серии «НИПОЛ», которая используется с 2016 года, при отсутствии доказанного фактического смешения, не согласуется с доводами об очевидном смешении товарных знаков;

- для товарного знака по свидетельству № 807552 существенны не только словесные элементы, но и их взаимное соотношение, шрифтовое и композиционное решение, изобразительные и цветовые элементы;

- если признать наличие определенной фонетической ассоциации между словом «NIPOL» и противопоставленными словесными элементами товарных знаков лица, подавшего возражение, этого недостаточно для вывода о сходстве до степени смешения;

- письмо о согласии на регистрацию комбинированного товарного знака «НИПОЛ» не является актом какого-либо органа, не означает признания сходства товарных знаков, а лишь отражает понимание рисков при регистрации товарных знаков;

- представление указанного письма в материалы дела отражает непоследовательность позиции лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 807552 в отношении всех товаров.

Правообладателем представлены следующие материалы:

23. Копия сублицензионного договора от 01.07.2024 о предоставлении прав использования шрифта, копия свидетельства в отношении товарного знака по свидетельству № 1111740, копия платежного документа.

24. Копия письма в адрес Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» и копия членского билета.

25. Благодарственные письма.

26. Презентационные материалы ООО Завод «Краски Нипол».

27. Копии фотоматериалов тары и маркировки продукции.

Изучив материалы возражения, дополнений к нему, а также материалы отзыва и дополнений к нему, заслушав участников рассмотрения спора на заседании коллегии, состоявшемся 08.06.2026, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (20.08.2020) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый ранее Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 807552 (приоритет от 20.08.2020) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «NIPOL» и неохраняемого элемента «PAINTS», а также изобразительных элементов в виде геометрических фигур (ромбов). Словесный элемент «NIPOL» выполнен заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, расположен в верхней строке. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, красный, желтый, белый. Правовая

охрана товарного знака действует в отношении товаров 02 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Предусмотренная статьей 1513 Кодекса заинтересованность лица, подавшего возражение, являющегося правообладателем противопоставленных товарных знаков, правообладателем под сомнение не ставилась.

Лицом, подавшим возражение, противопоставлены товарные знаки «УНИПОЛ» и «» по свидетельству № 263963 (приоритет от 20.02.2003) и № 520063 (приоритет от 14.06.2013).

Товарный знак «УНИПОЛ» по свидетельству № 263963 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак «» по свидетельству № 520063 является комбинированным, включает доминирующий словесный элемент «УНИПОЛ» и второстепенный изобразительный элемент, составленный из сочетания букв и цифр.

Правовая охрана указанных товарных знаков действует в отношении товаров 02 класса МКТУ, перечисленных в свидетельствах.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке доминирующим элементом является словесный элемент «NIPOL». Он выполнен крупным жирным шрифтом, расположен на верхней строке, с него начинается прочтение товарного знака. Элемент «PAINTS» является неохраняемым, описательным, указывает на вид, свойства и назначение товаров, в силу чего не несет индивидуализирующей способности. Изобразительные элементы в виде геометрических фигур являются вспомогательными, поскольку не создают в сознании потребителя самостоятельного значимого образа, не обеспечивают его запоминание потребителями.

В противопоставленных товарных знаках доминирующим элементом является словесный элемент «УНИПОЛ». В товарном знаке по свидетельству № 263963 он

единственный, в товарном знаке по свидетельству № 520063 он доминирует над изобразительным элементом, который является второстепенным.

Таким образом, в сравниваемых обозначениях доминируют словесные элементы.

По фонетическому признаку сходства словесные элементы «NIPOL» (читается как [НИПОЛ]) и «УНИПОЛ» являются сходными: в них совпадают пять звуков из шести, расположенных в одинаковой последовательности (Н, И, П, О, Л). Начальная буква «У» в слове «УНИПОЛ» действительно отличает звукоряд, тем не менее, слово «УНИПОЛ» фонетически полностью включает слово «NIPOL». Роль одной, хотя и первой буквы, не является настолько значимой для возможности утраты сходства по звуковому критерию, так как, вопреки мнению правообладателя, сравниваемые слова короткими (где каждый звук существенно влияет на общее звуковое восприятие слова) не являются. Добавление неохраняемого элемента «PAINTS» не позволяет признать отсутствие фонетического сходства, которое установлено по наличию признаков, перечисленных в пункте 41 Правил, включая полное фонетическое вхождение доминирующего элемента оспариваемого товарного знака в противопоставленные.

В отношении визуального признака сравнения следует отметить, что во всех случаях словесные элементы выполнены стандартным шрифтом без таких графических особенностей, которые могли бы существенно повлиять на их визуальное восприятие. Наклон и шрифт в исполнении слов оспариваемого товарного знака не дают качественного иного впечатления от них в сравнении со стандартным исполнением. Изобразительные элементы оспариваемого товарного знака не формируют образ товарного знака в целом, а дополняют образ, созданный словесной частью, выступая частью композиции. Коллегия усматривает, что визуальные отличия, связанные с иным алфавитом и содержанием изображений не имеют существенного значения в силу отсутствия превалирования визуального критерия сравнения.

Так, общее зрительное впечатление может оцениваться как решающий фактор вывода о несхождении, если композиция в целом сопоставляемых средств

индивидуализации придает иное качественно впечатление от обозначения; в данном же случае выделяется сильный элемент «NIPOЛ», при этом иные элементы слабые или второстепенные, не принимают на себя функции создания индивидуализирующего образа – такую функцию в товарном знаке несет элемент «NIPOЛ».

Довод правообладателя о возможном смысловом восприятии слова «УНИПОЛ» в контексте влияния части «уни-» как универсальный, не порождает смыслового несходства товарных знаков в целом как по причине неочевидности такого разделения слова «УНИПОЛ» потребителями при восприятии, так и ввиду отсутствия качественно иной смысловой нагрузки слова «NIPOЛ» оспариваемого товарного знака.

В целом, поскольку слова «NIPOЛ» и «УНИПОЛ» не являются лексическими единицами какого-либо языка и не имеют словарно-справочных значений, их смысловое восприятие потребителями не проиллюстрировано, то семантический критерий не определяет вывод сравнительной оценки, а превалирующее значение приобретает фонетический признак.

Довод правообладателя о том, что общая композиция оспариваемого знака, наличие изобразительных элементов и неохраняемого слова «PAINTS» формируют иное общее впечатление, учтен коллегией, однако в соответствии с пунктом 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого сходным элементом в составе обозначения, а согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, при оценке сходства комбинированных обозначений подлежит выделению сильный элемент (в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения). В оспариваемом знаке таким сильным и доминирующим элементом является словесный элемент «NIPOЛ», в связи с чем указанный довод правообладателя не убедителен.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными, поскольку способны ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается довода возражения об однородности товаров, представленных в сопоставляемых перечнях, то правообладатель его не опровергал.

Так, товары «защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; краски, олифы, лаки; красящие вещества; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; необработанные природные смолы; протравы» 02 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества, протравы; белила, в том числе свинцовые; глазури, глет свинцовый, грунтовки, диоксид титана (пигмент); красители, в том числе красители ализариновые, анилиновые, из древесины, на основе оксидов кобальта; краски алюминиевые, асбестовые, для древесины, для керамических изделий, клеевые, огнестойкие, эмалевые; лак черный (асфальтовый), битумные лаки, лаки для бронзирования, лаки копаловые; масла антикоррозионные, защитные для древесины; наполнители для красок; оксиды цинка (пигмент); пигменты, покрытия (краски), в том числе для древесины; препараты антикоррозионные, защитные для металлов; протравы для древесины; разбавители для красок, для лаков; смазки антикоррозионные консистентные, составы для предотвращения потускнения металлов, составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; фиксаторы (лаки), шеллак», «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати», указанным в свидетельствах №№263963, 520063, поскольку они относятся к краскам, лакам, защитным средствам от коррозии, а также к материалам для художественных и декоративных целей, то есть совпадают

буквально, а также по родовой принадлежности, вследствие чего имеют общие условия реализации и круг потребителей, являются взаимозаменяемыми.

Указание лица, подавшего возражение, на одинаковую сферу применения сравниваемых товаров не следует из формулировок товаров, поэтому не определяет критерии однородности.

Таким образом, товары сравниваемых перечней являются однородными, что в совокупности со сходством обозначений свидетельствует о наличии вероятности смешения товарных знаков сторон спора.

Что касается довода возражения о том, что противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков, объединенных общим словесным элементом «УНИПОЛ», то он является несостоятельным. Серией товарных знаков не может признаваться совокупность двух товарных знаков.

Доводы, связанные с использованием товарных знаков «УНИПОЛ» на крупнейших объектах ведущих российских компаний, сами по себе не доказывают усиление вероятности смешения, поскольку значительности присутствия на российском рынке, известности и узнаваемости товарных знаков «УНИПОЛ» среди потребителей не продемонстрировано.

Доводы лица, подавшего возражение, касающиеся поведения правообладателя, а также указания на сайтах местоположения производителя товаров «УНИПОЛ», не могут быть оценены коллегией по существу, поскольку выходят за рамки компетенции Роспатента при рассмотрении спора об охраноспособности товарного знака.

Довод правообладателя о длительном использовании серии товарных знаков «НИПОЛ» с 2016 года не может быть принят в качестве обстоятельства, свидетельствующего о возможности признания отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых в настоящем споре товарных знаков. Как следует из копии письма [22] о запросе согласия на регистрацию товарного знака, соответствующая регистрация осуществлялась на имя иного лица (ООО «Никарт-сервис»). Правообладатель приобрел исключительные права на более ранние товарные знаки позднее, при этом перечень и состав элементов оспариваемого и указанных

предшествующих товарных знаков существенно различается. Как следствие, наличие в Госреестре более ранних товарных знаков не предопределяет соответствие требованиям законодательства оспариваемой регистрации, произведенной без согласия лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 807552 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам № 263963 и № 520063 в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ, как следствие, не соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807552 недействительным полностью.